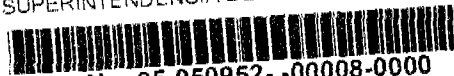


Clarke, Modet & Co

COLO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-050952- -00008-0000

Fecha: 2009-06-18 14:57:42 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTE IYII Eve. 378 FASE NACIONAL I
Act. 444 RESPUESTA REQUE Folios: 4

P-645

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. **05.050.952**
Solicitud de patente a nombre de **SYNTECO S.P.A.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **SYNTECO S.P.A.** domiciliada en San Martino Siccomario, Italia, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 3497 notificado por fijación en lista el 20 de marzo de 2009, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 0778, me permito manifestar:

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se eliminan las reivindicaciones 9 y 10 con el fin de subsanar las objeciones presentadas a la novedad del mismo..

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones a la claridad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Claridad de la Solicitud

El examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio argumentando que el nombre del principio activo se encuentra mal escrito. Al respecto, el solicitante quisiera anotar que ha revisado el capítulo reivindicatorio y encontró que, de hecho, el examinador tiene razón. Por tal motivo, se corrige el nombre del principio activo de "Diacerina" a "Diacereína" como esta establecido en la descripción.

3. Novedad

El examinador objeta la novedad de la presente solicitud, argumentando que las anterioridades EP 0636602 (en adelante D1), US 5.756.782 (en adelante D2) y US

gg 99

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

2

5.391.775 (en adelante D3) ya anticipaban el compuesto Diacereína, por lo que su grado de pureza no le confiere novedad. Con el fin de subsanar las objeciones presentadas por el examinador, el solicitante elimina las reivindicaciones 9 y 10 que se referían a la pureza, limitando la solicitud a el proceso el cual ha sido declarado novedoso e inventivo.

En resumen, me permito decir que gracias a los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y novedad respecto al proceso expuesto en el capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

Cód. 008

meo.

100
~~100~~

REIVINDICACIONES

1. En procedimiento para obtener diacereína con un contenido de aloe-emodina y derivados mono-, di- y tri-acetilo de la misma inferior a 100 partes por millón, caracterizado porque una solución orgánica acuosa de una sal de diacereína con una base débil seleccionada del grupo que consiste de trimetilamina, trietilamina, pirrolidona, terbutilamina y mezclas de las mismas, se extrae con un solvente inmiscible en agua o escasamente miscible en agua seleccionado del grupo que consiste de acetatos, propionatos o butiratos de C₂-C₄ alcoholes, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos alifáticos o aromáticos y mezclas de los mismos.
2. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque el contenido de aloe-emodina y derivados mono-, di, y tri-acétilo de la misma varía de 0 a 5 partes por millón.
3. El procedimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, caracterizado además porque el solvente acuoso orgánico es una mezcla de agua y un solvente miscible en agua seleccionado del grupo que consiste de acetona, metiletilcetona, metanol, etanol, propanol, isopropanol, y mezclas de los mismos.
4. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado además porque la relación de volumen de agua a solvente orgánico miscible en agua varía de 80:20 a 20:80.
5. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado además porque la relación de volumen varía de 60:40 a 40:60.
6. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque el solvente se selecciona del grupo que consiste de acetato

101
~~101~~

de etilo y butilo, tolueno, xileno, cloruro de metileno y mezclas de los mismos.

7. El procedimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado además porque la extracción se lleva a cabo de manera discontinua.
8. El procedimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado además porque el procedimiento se lleva a cabo de manera continua.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 05 50952
Clasificación Internacional (IPC): A 61K 47/38
Concepto Técnico No. 2209

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☐
Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐
No. Sol. Internacional PCT/EP2003/013194
Fecha de Presentación Internal. 24/11/2003

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios 12 – 22
- 1.2. Reivindicaciones: Folios 100 – 101
- 1.3. Oposición: Folios 46 – 53
- 1.4. Rta Oposición: Folios 89 - 93
- 1.5. Rta solicitante: Folios 98 – 99
- 1.6. Prioridad: Presentada en Italia, el 29.11.02, bajo el número MI2002A002535

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: "Procedimiento para purificar diacereína".

Según las reivindicaciones 1-8 se refiere a un procedimiento para obtener diacereína con un contenido de aloe-emodina y derivados de mono-, di- y tri-acetilo inferior a 100 ppm que consiste en extraer con un solvente inmiscible en agua una sal de deiacereína disuelta en una base débil.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de procedimientos alternativos de purificación de diacereína.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona el procedimiento de purificación que permite extraer impurezas de manera efectiva.

- Clasificación Internacional de Patentes A 61 K 47/38

3. Análisis de la Oposición (*artículo 43 D. 486*)

Después de la lectura de los argumentos presentados por Medidom S.A., así como de la respuesta por parte del solicitante se concluye lo siguiente:

Las oposiciones presentadas Medidom se fundamentan en los documentos EP 0636602 (D1), US 5391775 (D2) y US 5756782 (D3) afectan la novedad de la presente solicitud, puesto que los tres documentos ya revelan el compuesto diacereína y D2 revela un procedimiento igual al reivindicado. De igual manera, dice que D1-D3 también afectan el nivel inventivo, puesto que hacen parte del conocimiento promedio de un técnico en la materia.

El solicitante responde a los argumentos de la oposición diciendo que el procedimiento es novedoso frente al revelado en D2 debido a que dicho documento no incluye el paso de solubilizar la diacereína en una base débil. En cuanto al nivel inventivo afirma que D2 implica un proceso de partición líquida que involucra un equipo de extracción complejo, también asegura que el procedimiento de D1 presenta una disminución del rendimiento y que los solventes y equipos son costosos; en cuanto a D3 afirma que el proceso revelado allí involucra la adición de una sal de potasio que hace que el proceso de purificación sea más complejo; finalmente dice que la combinación de los documentos citados alejaría al técnico medio a proponer el método que se reivindica.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la oposición se demuestra que anterior a la fecha de prioridad existe el compuesto diacereína y varios procedimientos para su purificación, pero no procedimientos de purificación exactamente iguales al procedimiento que se reivindica.

De otra parte, el solicitante demuestra que el procedimiento de la presente solicitud presenta diferencias y ventajas frente a lo existente en el estado de la técnica, ya que involucra solventes más económicos y equipos más sencillos, así como un ahorro de tiempo y, gracias a las modificaciones presentadas, deja de solicitar el compuesto diacereína, eliminando así la objeción por novedad.

En conclusión, y gracias a las modificaciones presentadas como respuesta a los requerimientos hechos por este despacho, la oposición presentada no es fundada, y no se tendrá en cuenta para la evaluación de los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud.

4. De la solicitud de Patente

4.1. Descripción (*artículo 28 D. 486*)

- La descripción divulga la invención de manera clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica pueda ejecutarla, por lo tanto, la descripción sí cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.

4.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- Las reivindicaciones 1-8 son claras y concisas y están enteramente sustentadas por la descripción y sí cumplen con el requisito de claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

5. **Unidad de invención** (artículo 25 D 486)

- La presente solicitud de patente sólo comprende una invención y, por lo tanto, sí cumple con el requisito de unidad de invención.

6. **Es una invención** (artículo 15 D 486)

- El objeto de la presente solicitud sí puede ser considerado una invención, de acuerdo al art. 15 de la Decisión 486.

7. **Excepción a la patentabilidad** (artículo 20 D486)

- El contenido de las reivindicaciones 1 a 8 de la presente solicitud no se encuentra comprendido dentro de las excepciones a la patentabilidad consideradas dentro del art. 20 de la Decisión 486.

8. **Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto** (artículos 14 y 21 D 486)

- El contenido de las reivindicaciones 1-8, no comprende usos, ni segundos usos de acuerdo a los artículos 14 y 21 de la Decisión 486.

9. **Determinación del Estado de la Técnica**

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es 29.11.02, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP 0636602	"Proceso para la preparación de diacereína"	01.02.95
D2	US 5756782	"Método para purificar diacetilreína"	26.05.98
D3	US 5391775	"Proceso para la producción de diacetilreína"	21.02.95

10. **Análisis de patentabilidad** (artículo 14 D486)

10.1. Novedad (artículo 16 D486)

- Las reivindicaciones 1-8 se refiere a un procedimiento para obtener diacereína con un contenido de aloe-emodina y derivados de

105

mono-, di- y tri-acetilo inferior a 100 ppm que consiste en extraer con un solvente inmiscible en agua una sal de diacereína disuelta en una base débil.

Teniendo en cuenta la modificación presentada por el solicitante, se realizó el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de la presente solicitud, no se encontraron procedimientos iguales a los de la presente solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 1 a 8 cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el art. 16 de la decisión 486.

10.2. Nivel inventivo (artículo 18 D 486)

- Las reivindicaciones 1-8 se refiere a un procedimiento para obtener diacereína con un contenido de aloe-emodina y derivados de mono-, di- y tri-acetilo inferior a 100 ppm que consiste en extraer con un solvente inmiscible en agua una sal de diacereína disuelta en una base débil.

Se realizó el estudio de nivel inventivo y se concluye que el estado de la técnica revela procedimientos de purificación de diacereína, pero no el procedimiento de la presente solicitud que involucra la presencia de solventes más económicos y equipos más sencillos, así como un ahorro de tiempo, lo cual constituye una solución inesperada y nada obvia para una persona versada en esta clase de procedimientos de purificación.

10.3. Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

- Las reivindicaciones 1-8 cumplen con el requisito de aplicación industrial, debido a que pueden ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

11. **Conclusión:**

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones: 1 - 8 (folios 100-101).

CONCEPTO TECNICO No. 2209	EXAMINADOR TECNICO Código No.202024
------------------------------	--